

La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial

Patricia Gamboa Vilela

SUMARIO

INTRODUCCIÓN. 1. EL USO DE LA MARCA. 1.1. ¿QUIÉN DEBE USAR LA MARCA? 1.2. ¿CÓMO SE DEBE USAR LA MARCA? 1.3. ¿DÓNDE SE DEBE USAR LA MARCA? 1.4. ¿CUÁL ES EL PERIODO RELEVANTE DE USO? 2. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO. 2.1. ¿OBLIGACIÓN DE USO O CARGA DEL TITULAR? 2.2. ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO? 2.3. ¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO? 2.4. CARGA DE LA PRUEBA. 3. DERECHO PREFERENTE QUE NACE DE LA CANCELACIÓN. 4. LA CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO. 4.1. CANCELACIÓN TOTAL VS. CANCELACIÓN PARCIAL. 4.2. PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA. 5. CONCLUSIONES.

Introducción.

Como bien sabemos, nuestro ordenamiento jurídico en materia de Propiedad Industrial¹ ha optado por un sistema constitutivo de registro, en el cual no se exige el uso previo de una marca para que ésta pueda acceder al registro². Sin embargo, desde el punto de vista del mercado, se entiende que una marca tiene que ser utilizada, ya que el signo que la conforma no se convierte en marca sino hasta el momento en que es aplicado a un producto o un servicio, y puesta en el mercado para que sea percibida por el

consumidor como signo distintivo de ese producto o servicio³.

Ahora bien, el tener un sistema constitutivo de registro puede incentivar el registro de marcas sin intención de utilizarlas en el mercado; intención de “no uso” que puede obedecer a razones de distinta índole. Así, puede suceder que se trate de marcas registradas con la finalidad de que se constituyan en marcas defensivas o de defensa⁴, o de marcas registradas con la finalidad de venderlas posteriormente; práctica inescrupulosa de algunos titulares. Existen casos también en los cuales el titular

¹ El Derecho de Propiedad Industrial en el Perú, se encuentra regulado por una norma de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): la Decisión N° 486, Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. El sistema constitutivo se encuentra establecido por el artículo 164° de la referida norma que establece que: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

² Este sistema admite como excepción el caso del “nombre comercial”, respecto del cual el registro tiene efectos meramente declarativos.

³ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Fundamentos del Derecho de marcas*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 23.

⁴ Marcas de defensa son aquellas que el titular registra, a efectos de proteger una marca principal. Así, por ejemplo, si bien COCA COLA es una marca utilizada únicamente para distinguir bebidas gaseosas, su titular puede optar por

tiene intención de utilizar la marca, pero se encuentra imposibilitado de hacerlo por razones de orden económico o tecnológico.

Independientemente de cuáles sean las razones que llevan a un titular a no utilizar la marca registrada a su favor, lo cierto es que una marca registrada y no utilizada se convierte en una traba innecesaria para aquellos empresarios que si desean adoptar la marca para sí y utilizarla efectivamente en el mercado.

Como una respuesta frente a esta problemática, surge la figura de la cancelación por falta de uso, la misma que implica eliminar del registro aquellas marcas que no están siendo utilizadas por su titular. Esta cancelación del registro, sin embargo, no se produce de manera automática ni en todos los casos. Por el contrario, se trata de una figura cuyos requisitos, procedimiento y alcances se encuentran definidos legalmente. Precisamente al estudio de todos estos puntos dedicaremos el presente trabajo. Así, empezaremos analizando qué se considera “uso”, precisando quién debe utilizar la marca, cómo y dónde debe realizarse el uso, y el periodo en el cual debe verificarse el mismo. Seguidamente se hará referencia a algunas cuestiones de procedimiento, a saber, cuándo procede interponer una acción de cancelación por falta de uso, quién tiene la carga de la prueba, y en qué consiste el derecho preferente que nace de la cancelación de un registro. Finalmente, se analizará la denominada “cancelación parcial” del registro y las implicancias de la misma.

1. EL USO DE LA MARCA.

Como su propio nombre lo indica, la figura de la cancelación del registro por falta de uso se produce ante la falta de uso de la marca registrada. En ese sentido, resulta pertinente establecer previamente cuándo se entiende que la marca está siendo usada en el mercado y, por consiguiente, no podrá ser objeto de una cancelación de su registro.

Ahora bien, al hablar de “uso” (de una marca) estamos ante un concepto definido legalmente. En efecto, será la legislación vigente en cada país la que establezca cuándo se entiende que una marca está siendo usada en el mercado.

En el caso de la legislación vigente en el Perú, la Decisión N° 486 en su artículo 166° establece que:

“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no

registrar la misma marca para distinguir productos o servicios diversos, a efectos de evitar que, en aplicación del Principio de Especialidad, un tercero registre a su favor, la marca COGA COLA. Las “marcas de defensa” se diferencian de las “marcas de reserva”, en tanto éstas últimas son marcas registradas con la finalidad de ser utilizadas, no de modo inmediato, sino en el futuro.

alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”⁵.

Del análisis de la norma citada se advierte que para establecer si una marca se encuentra, o no, en uso según la Decisión N° 486, se debe responder fundamentalmente a cuatro preguntas: quién debe usar la marca (factor subjetivo), cómo se debe usar la marca (factor objetivo), dónde debe usarse la marca (factor territorial); y, finalmente, aun cuando la norma citada no hace referencia a ello, se debe determinar cuál es el periodo en el que se debe usar la marca (factor temporal). A continuación daremos respuesta a cada una de estas interrogantes:

1.1. ¿Quién debe usar la marca?

Según la legislación vigente, la marca debe ser utilizada por su titular o por cualquier persona autorizada por el titular de la marca⁶.

En efecto, por lo general, la marca es utilizada por su propio titular, para identificar los productos que él mismo fabrica y lanza al mercado, o los servicios que directamente ofrece en el mercado; supuesto que no requiere mayor análisis. Sin embargo, no son pocos los casos en los

cuales el titular decide no utilizar directamente la marca, sino hacerlo a través de un tercero. Ello puede deberse a dificultades económicas o tecnológicas del titular que le impiden fabricar el producto u ofrecer el servicio por sí mismo; o puede deberse simplemente a una estrategia de mercado: al titular le es más rentable producir a través de un tercero al cual autorizará el uso de la marca registrada a su favor. Esta última opción resulta más atractiva en los casos en los cuales el titular de la marca tiene su establecimiento principal en otro país.

Cabe precisar que, a efectos de acreditar el uso de una marca, basta con que la persona que la utiliza esté autorizada por el titular. No se exige formalidad alguna para dicha autorización, así como tampoco se exige que exista previamente un contrato de licencia de uso entre el titular y quien utiliza la marca. En este punto, se debe tener en cuenta además que, en el caso que la autorización se haya manifestado a través de un contrato de licencia, no se establece como requisito que dicho contrato se encuentre inscrito en los Registros de Propiedad Industrial⁷, administrados por la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI⁸.

⁵ Esta norma debe ser concordada con el artículo 165° que establece que: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (el resaltado es nuestro).

⁶ Como podemos advertir, ello se desprende de lo establecido en el artículo 165° de la Decisión.

⁷ En este punto, la Decisión N° 486 recoge lo establecido por su predecesora la Decisión N° 344. Respecto de esta última el Tribunal Andino estableció: “Que, las sanciones por la falta de inscripción de un contrato de licencia de marca no pueden hacerse extensivas a los supuestos de cancelación del registro de marca. En tal sentido, téngase presente que la inscripción *per se* del contrato no necesariamente acredita que una marca venga siendo efectivamente usada en el mercado, y que la Decisión N° 344 no prevé una sanción expresa a la falta de inscripción de los contratos de licencia, razón por la cual tal sanción no puede presumirse” (Resolución 159, Revisión de oficio de la Resolución 030 de la Secretaría General, que contiene el Dictamen 016-97, que determinó el Incumplimiento por parte del Gobierno de Perú en la aplicación de la Decisión N° 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial).

⁸ La Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), es la autoridad competente para el registro y protección de los signos distintivos reconocidos por la legislación.

Ahora bien, en la medida que el uso debe ser realizado por el titular de la marca o por alguna persona autorizada por él, no se puede considerar válido el uso de la marca en los denominados “productos pirata”, ya que en este caso se trataría de un uso no autorizado por el titular.

1.2. ¿Cómo se debe usar la marca?

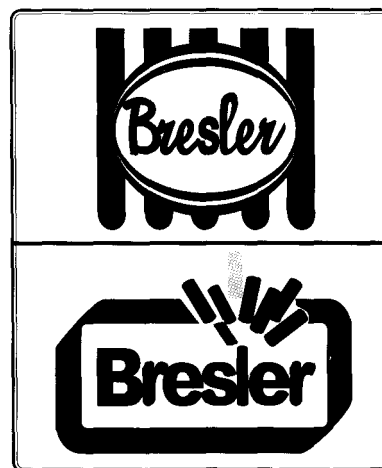
El uso debe ser real, efectivo y continuo. Real y efectivo quiere decir que los productos o servicios identificados con la marca deben estar a disposición del público en el mercado. En ese sentido, no basta con la publicidad que se realice en torno a la marca, aun cuando ella se difunda por medios de comunicación masivos. Se requiere, por el contrario, la presencia efectiva de los productos o servicios en el mercado y que además esa presencia sea continua.

El artículo 166º, bajo análisis, establece además que el uso de la marca deberá estar en relación con la naturaleza de los productos o servicios a distinguir. En efecto, no se exigirán los mismos niveles de venta en el caso de una marca que identifica un producto de consumo masivo, como es el “pan”, que los que se exigen tratándose de una marca que identifica productos que están dirigidos a un sector específico de consumidores, como son las “aeronaves”. Asimismo, se tomará en cuenta si se trata de un producto de consumo frecuente (bebidas gaseosas, por ejemplo) o, por el contrario, de un producto que no se adquiere a menudo (como es el caso de un artefacto electrodoméstico).

De otro lado, se debe tener en cuenta que la marca debe utilizarse en la forma en la cual ha sido registrada, es decir, con las mismas características que presenta

el logotipo que aparece en el certificado de registro. Se aceptan variaciones en este aspecto, siempre y cuando ellas no sean sustanciales y no alteren la impresión de conjunto del signo.

Un ejemplo de variación sustancial del signo -en la forma en la que era usado-, y que determinó la cancelación de su registro, lo constituye el caso de la marca de helados BRESLER y su logotipo. Como se verá a continuación, esta marca estaba registrada con determinadas características; sin embargo, era utilizada en el mercado con variaciones sustanciales que llevaron a la autoridad competente a establecer que no se había demostrado el uso de la marca conforme a lo establecido en la legislación vigente y que por tanto correspondía la cancelación de su registro⁹. Dichas variaciones se observan en el siguiente gráfico:



1.3 ¿Dónde se debe usar la marca?

De acuerdo con la legislación vigente, se considera un uso válido aquél que se verifica en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Así, por ejemplo, si una marca se encuentra registrada en el Perú, pero es utilizada únicamente en Ecuador,

⁹ Resolución N° 4478-1999/OSD-INDECOPI, de fecha 26 de abril de 1999, recaída en el expediente N° 55827-1998.

para efectos legales se entenderá que la marca registrada en el Perú está en uso.

Asimismo, se considerará que una marca está siendo utilizada, en el supuesto que identifique productos que están destinados exclusivamente a ser exportados desde cualquier país miembro de la CAN. Por el contrario, no se considerará uso la sola exportación de productos desde cualquier otro país hacia alguno de los países miembros de la CAN.

1.4. ¿Cuál es el periodo relevante de uso?

En principio, una marca registrada debe ser utilizada en el mercado durante la vigencia de su registro. Sólo así se verificará que la marca cumple efectivamente la función que obedece a su naturaleza misma: la de identificar productos o servicios en el mercado. Sin embargo, frente a una acción de cancelación por falta de uso, se considerará relevante únicamente el uso efectuado durante los tres años precedentes a la interposición de la acción de cancelación. En este punto, cabe precisar que conforme a la legislación vigente, el uso durante esos tres años, además de ser real y efectivo, debe ser continuo y constante.

2. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO.

La cancelación del registro de una marca, por falta de uso, implica privar al titular de los derechos sobre la misma, debido a que la marca no está cumpliendo en el mercado la función para la cual ha sido adoptada: el identificar y distinguir productos o servicios.

Cabe señalar que la cancelación del registro opera desde que el registro es cancelado hacia delante. No se afecta la validez del registro, como sí sucede en el caso de la nulidad. Así, en el caso de la cancelación del registro estamos frente a un

registro válidamente otorgado, pero cuya vigencia se interrumpe debido a la falta de uso de la marca en el mercado.

2.1. ¿Obligación de uso o carga del titular?

Si bien de una primera impresión podríamos considerar que existe una obligación de uso de la marca registrada por parte de su titular, como explicaremos a continuación, antes que una obligación se trata de una carga que debe soportar el titular de una marca.

En efecto, asumir que estamos frente a una “obligación de uso” implicaría que su cumplimiento es exigible al titular de la marca. Implicaría además que, verificado el “no uso”, la autoridad competente, de oficio, procedería a cancelar el registro de la marca. Nada de eso se desprende de la legislación vigente. En efecto, de conformidad con la Decisión N° 486, si una marca registrada no es utilizada y no existe un tercero que, interesado en adoptar la misma marca, inicie un procedimiento de cancelación por falta de uso contra el registro de la referida marca, el titular de esta última no se verá privado de su derecho.

La posibilidad, entonces, de que se cancele el registro de una marca, por falta de uso, dependerá de que alguna persona interponga la correspondiente acción de cancelación. La autoridad competente no puede declarar de oficio la cancelación del registro de una marca. En ese sentido, puede existir (de hecho existe) un número importante de marcas que permanecen registradas -cuyo registro inclusive puede ser renovado al vencerse los diez años de vigencia-, aun cuando nunca hayan sido utilizadas en el mercado.

Como vemos, el “uso de una marca” es una carga que debe soportar el titular, en tanto el uso, o no uso, de la marca es una

circunstancia que depende de él y que sólo lo beneficiará o perjudicará, según sea el caso, a él mismo.

2.2. ¿Quién puede solicitar la cancelación por falta de uso?

Como ya hemos adelantado en el punto anterior, cualquier persona interesada puede solicitar la cancelación de un registro de marca por falta de uso. Así lo establece el artículo 165º de la Decisión Nº 486 al señalar que “la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada (...)”.

Cabe notar que no se exige acreditar legítimo interés para accionar, basta con ser una persona “interesada” en obtener la cancelación del registro; y la calidad de “persona interesada” se demuestra con la sola interposición de la acción de cancelación.

2.3. ¿Cuándo se puede solicitar la cancelación de un registro?

Ya hemos señalado que frente a una acción de cancelación el periodo relevante de uso de la marca es el que corresponde a los tres años precedentes a la interposición de la acción. De ello podemos advertir que para solicitar con éxito la cancelación por falta de uso del registro de una marca, ésta no debe haber sido utilizada durante los tres años previos a la fecha en la que se decida interponer la acción.

Se establece, sin embargo, una excepción en el segundo párrafo del artículo 165º de la Decisión Nº 486, el mismo que señala que “no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa”.

La norma citada contempla el

supuesto en el cual el registro de una marca es otorgado por la Primera Instancia Administrativa, dentro de un procedimiento trilateral; contra la referida Resolución una de las partes interpone recurso de apelación y, al resolver la apelación, la Segunda Instancia confirma la Resolución de Primera. Como es fácil de advertir, entre la primera y la segunda Resolución podrían pasar tres años; no obstante lo cual, la vigencia del registro de la marca en cuestión se contaría desde la fecha de la primera Resolución. Así, habrían transcurrido tres años sin que la marca haya sido utilizada en el mercado y cualquier persona se podría considerar habilitada para interponer la cancelación por falta de uso de la mencionada marca.

La situación descrita sería injusta para el titular de la marca pues durante esos tres primeros años todavía no tenía un derecho firme (recordemos que la Resolución de Primera Instancia fue apelada, y el titular no tenía la certeza de que la Sala iba a fallar a su favor), de modo tal que razonablemente no podía aún empezar a utilizar la marca en el mercado.

Así, la Decisión Nº 486 establece claramente que los tres años para interponer una acción de cancelación deben contarse a partir de que la Resolución que otorga la marca y que queda consentida en la vía administrativa haya sido notificada al titular.

Finalmente, cabe señalar que la cancelación por falta de uso puede solicitarse como medio de defensa en un procedimiento de oposición al registro de una tercera marca, en el caso que la oposición se sustente en el registro de una marca no usada en el mercado.

2.4. Carga de la prueba.

En el procedimiento de cancelación

por falta de uso existe una inversión de la carga de la prueba. En efecto, como bien sabemos, quien alega un hecho debe probarlo; sin embargo, en la medida que resultaría difícil exigirle al accionante que demuestre que la marca de que se trate no está siendo utilizada en el mercado, en el caso de la cancelación por falta de uso, la carga de la prueba se traslada al titular de la marca. Así, será el titular quien deberá acreditar que su marca sí es utilizada en la forma prevista por la legislación, a efectos de evitar que se cancele su registro. La inversión de la carga de la prueba está prevista en el artículo 167º de la Decisión N° 486.

El mismo artículo establece que “el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Ahora bien, a efectos de evitar la cancelación del registro de una marca, su titular puede demostrar que el no uso de la marca se debió a causas ajenas a él. Específicamente, la legislación vigente contempla como supuestos de “no uso justificado” el caso fortuito y fuerza mayor, entre otros; la prueba de estos hechos, sin embargo, permanece a cargo del titular.

3. DERECHO PREFERENTE QUE NACE DE LA CANCELACIÓN.

En el caso que no se demuestre el uso de la marca, en los términos establecidos por la legislación, o no se demuestre que el “no uso” se encuentra justificado (caso fortuito o fuerza mayor), la oficina competente cancelará el registro de la marca.

Como ya hemos indicado en puntos anteriores, la cancelación por falta de uso

únicamente puede ser declarada a pedido de una persona interesada, en ningún caso de oficio. Así, la persona que obtenga una resolución favorable en un procedimiento de cancelación tendrá el “derecho preferente” a solicitar para sí el registro de la marca cuyo registro ha sido cancelado.

El “derecho preferente” implica preferencia en el tiempo frente a terceros –aún frente a quienes pudieran tener prelación- para solicitar y obtener el registro de la marca que fue materia de la cancelación por falta de uso. Es importante precisar que tener un “derecho preferente” no significa que se puede acceder al registro de la marca de forma automática, sólo se otorga un mejor derecho en el tiempo, ya que la solicitud presentada en ejercicio del “derecho preferente” deberá cumplir con los requisitos de forma y de fondo, antes de que pueda ser admitida a registro.

Ahora, si bien el “derecho preferente” nace con la Resolución que dispone la cancelación del registro - Resolución que además debe haber quedado consentida en la vía administrativa-, una vez que se obtiene puede hacerse valer desde la fecha de presentación de la solicitud de cancelación hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la Resolución de cancelación quedó firme en la vía administrativa.

4. LA CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO.

Una de las novedades más importantes que trae la Decisión N° 486- respecto de su predecesora, la Decisión N° 344- en el tema de la cancelación del registro por falta de uso, es la posibilidad de cancelar parcialmente un registro.

Así, el artículo 165º de la Decisión N° 486, tercer párrafo, establece que:

“Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos

o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”.

En los puntos siguientes analizaremos las implicancias de la inclusión de la cancelación parcial en la legislación vigente, así como los alcances de la norma citada.

4.1. Cancelación total vs. Cancelación parcial.

Para entender en qué consiste la figura de la “cancelación parcial del registro” conviene, previamente, explicar cómo operaba la cancelación del registro bajo la Decisión N° 344.

Al respecto podemos señalar que, conforme a las disposiciones de la citada Decisión, si el titular de la marca no acreditaba su uso para algún producto de aquellos para los cuales fue registrada, se cancelaba en su integridad el registro de la mencionada marca. Por el contrario, bastaba con que el titular demostrara el uso de la marca respecto de al menos uno de los productos consignados en su certificado de registro, para que el registro de la marca se mantuviera intacto.

Como se puede advertir, la opción adoptada por la Decisión N° 344 no respondía a la finalidad de la cancelación por falta de uso, a saber, limpiar el registro de marcas que no se encuentran en uso, y con ello permitir a su vez que los terceros interesados puedan acceder al registro de marcas registradas, pero no utilizadas.

En efecto, bajo la Decisión N° 344 si una persona tenía una marca registrada para diez productos de la misma clase de la

Clasificación Internacional, pero sólo utilizaba la marca en relación con dos de ellos –productos que además no guardaban vinculación alguna con los ocho restantes–, podía conservar el derecho sobre la marca en su integridad. Con ello, continuaba impidiendo que un tercero registrara para sí una marca idéntica o similar para alguno de los productos respecto de los cuales la marca registrada no era utilizada.

Acertadamente, la Decisión N° 486 introduce un cambio en este sentido, facultando a la oficina competente a cancelar parcialmente el registro de una marca si la misma sólo es utilizada en el mercado para identificar uno o algunos de los productos o servicios para los cuales fue registrada.

4.2. Precedente de observancia obligatoria.

Ya hemos señalado que la legislación vigente establece la posibilidad de cancelar el registro de una marca únicamente respecto de aquellos productos o servicios para los cuales la marca no se hubiera utilizado en el mercado. El problema que surge en este punto es establecer qué productos o servicios, según sea el caso, deben permanecer y cuáles deben ser eliminados del registro.

Al respecto, el artículo 165° de la Decisión N° 486, ya citado, establece que “para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”. Sin embargo, los alcances de esta disposición no estuvieron claros desde un inicio para los operadores nacionales.

Así, al aplicar la citada disposición, la Oficina de Signos Distintivos – Primera Instancia Administrativa–, entendía –y así lo estableció en numerosas Resoluciones Administrativas– que frente a una acción de cancelación el registro de una marca quedaría vigente para distinguir aquellos

productos o servicios respecto de los cuales se hubiera acreditado el uso de la marca y también para los demás productos o servicios -comprendidos en el certificado de registro- que fueran similares a estos últimos; cancelándose el registro para todo lo demás. Es decir, el criterio de la “identidad o similitud de los productos o servicios” era tomado en cuenta para decidir qué productos, además de aquellos consignados en el certificado de registro y respecto de los cuales el uso de la marca había quedado acreditado, se mantenían en el certificado de registro, y cuáles no. Cabe precisar, en este punto, que la Oficina entendía el concepto de “similares” en el sentido de “productos o servicios parecidos” y no como equivalente al concepto de “productos o servicios vinculados o relacionados”.

Criterio distinto adoptó la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, segunda (y última) instancia administrativa, quien consideró que la identidad o similitud debería evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso hubiera sido acreditado, estén, o no, comprendidos en el certificado de registro. Así, en el caso que se acreditara el uso de la marca respecto de un producto no incluido dentro del certificado de registro de la marca, pero que resultara similar a uno que sí estuviera comprendido en el registro, se conservaría en el registro la marca respecto de este último producto.

Finalmente, la discrepancia entre ambas instancias quedó zanjada con la emisión de un precedente de observancia obligatoria. En efecto, la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, de fecha 08 de noviembre de 2005, recaída en el expediente N° 199324-2004, estableció, con carácter de precedente de observancia

obligatoria, respecto del artículo 165° de la Decisión N° 486 que:

“La norma dispone que la Autoridad ordenará la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.

La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que la Autoridad deberá tomar en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

La identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar:

- a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o
- b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular:
 - iii) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o
 - iv) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

Finalmente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra

comprendido en alguno de los supuestos a) y b) antes descritos, la Autoridad procederá a la cancelación del registro, tal como sucede cuando no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca”.

Respecto a este tema, consideramos que el sentido del criterio de “identidad o similitud de los productos o servicios”, establecido por el artículo 165º bajo análisis, no puede establecerse de manera aislada; sino en concordancia con el Principio de Especialidad y con la finalidad que persigue la cancelación del registro por falta de uso.

En efecto, según el Principio de Especialidad, el derecho que el registro confiere al titular de una marca registrada le otorga la posibilidad de impedir a terceros el uso o registro de un signo idéntico o similar al registrado para distinguir los mismos productos o servicios vinculados a ellos¹⁰.

De otro lado, como ya hemos señalado, la cancelación por falta de uso tiene por finalidad eliminar del registro aquellas marcas que no están siendo utilizadas y que se convierten en barreras innecesarias para terceros que desean acceder al registro de la misma marca. Hemos señalado además, que la regulación que existía bajo la Decisión N° 344 no respondía a esta finalidad, toda vez que bastaba con que el titular de una marca probara el uso de la misma respecto a un solo producto o servicio para que se mantuviera intacto el registro para todos los productos o servicios para los cuales la marca había sido registrada.

Así, analizando en conjunto ambos

temas, encontramos argumentos suficientes que nos permiten asumir que lo que el legislador pretendía con la norma bajo análisis era que frente a una acción de cancelación por falta de uso, el registro de la marca quedara vigente para aquellos productos o servicios respecto de los cuales se hubiera acreditado el uso de la marca y los demás productos o servicios vinculados a ellos¹¹, y que estuvieran consignados en el certificado de registro.

Lo señalado se explica por el hecho de que, si el registro se mantuviera únicamente para el producto o servicio respecto del cual se hubiera acreditado el uso, en aplicación del Principio de Especialidad el titular de la marca conservaría el derecho de impedir que terceros accedan al registro de la misma marca para identificar aquél producto o servicio eliminado, pero que guarda vinculación con el que aún figura en el certificado de registro.

En ese sentido, consideramos que lo que pretendía el legislador andino al establecer como criterio para determinar la cancelación parcial de un registro, la “identidad o similitud de los productos o servicios”, era que se reflejara en el registro el derecho exclusivo que tiene el titular de una marca, que como ya sabemos, se extiende no sólo a los productos consignados en el registro, sino incluso para los vinculados.

Otro punto que no estuvo claro, desde la aparición de la figura de la cancelación parcial en nuestro sistema, es el referido a la posibilidad que tendrían las

¹⁰ Al evaluar si existe, o no, vinculación entre productos o servicios, se debe atender a criterios tales como la naturaleza de los productos o servicios de que se trate, sus canales de comercialización o distribución, si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros.

¹¹ Nótese que entendemos “similitud” como “vinculación de productos o servicios”, ya que esa es la equivalencia que se utiliza al hablar del riesgo de confusión. Ello difiere del criterio que, antes del precedente de observancia obligatoria, adoptó la Oficina de Signos Distintivos, quien entendía “similitud” como “ semejanza”, es decir, se analizaba si los productos eran “parecidos”, o no; y no si eran “vinculados”, como hacemos nosotros.

personas interesadas de solicitar la “cancelación total” o la “cancelación parcial” de un registro. Es decir, se discutía si los interesados podían optar entre solicitar la cancelación de un registro respecto de todos los productos o servicios consignados en el certificado de registro, o sólo respecto de algunos de ellos.

Respecto a este punto también se pronunció la ya citada Resolución emitida con carácter de precedente de observancia obligatoria. Así, en uno de los considerandos de dicha Resolución se señala que:

“El hecho de que la Autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. (...) En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial).

(...), en aquellos casos en los que el interesado solicite una cancelación “parcial”, la Autoridad – en aplicación del principio de impulso de oficio, recogido en el artículo 4º del Título Preliminar y 1455 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – deberá encausar dicha solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelación, debiendo informar este hecho al interesado, así como al titular de la marca materia de la cancelación, de tal forma que las partes tengan pleno conocimiento de la cuestión controvertida en el procedimiento. Así, el titular de la marca tomará conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los productos o servicios que

distingue pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso”.

La Sala considera pues –en criterio adoptado también por la Primera Instancia– que la “cancelación parcial del registro” no constituye un procedimiento distinto e independiente de la cancelación total. En ese sentido, no se debe entender que la Decisión Nº 486 proporciona, a quienes deseen accionar, la posibilidad de solicitar o una “cancelación total” o una “cancelación parcial” del registro. Por el contrario, se sostiene, se trata de un único procedimiento al final del cual la autoridad competente, en función de los medios probatorios presentados por el titular, deberá decidir si cancela el registro en su totalidad o si, únicamente, declara su cancelación parcial.

Coincidimos con la Sala en que el criterio adoptado es el que mejor responde a la finalidad que se busca con la cancelación por falta de uso: a saber, eliminar del registro aquellas marcas que no son utilizadas en el mercado. Por ello, aun cuando el solicitante únicamente esté interesado en cancelar el registro respecto de algunos productos o servicios específicos, la Oficina competente analizará, sobre la base de los medios de prueba aportados por el titular, si la marca se utiliza respecto a todos y cada uno de los productos o servicios consignados en el certificado de registro.

Sin embargo, nos preguntamos si no existe un contrasentido en la norma bajo análisis, en el sentido que, por un lado señala que la acción de cancelación sólo procede a instancia de parte (es decir, sólo si existe una persona interesada que la plantee), y por otro señala que la Oficina competente “ordenará” que se eliminen del registro los productos o servicios respecto de los cuales no se haya utilizado la marca, aún aquellos que no sean de interés del solicitante de la

cancelación. Decimos que, aparentemente, habría un contrasentido, pues si se cancela el registro respecto a productos o servicios que no fueron materia de la solicitud de cancelación, en buena cuenta estaríamos, respecto a este extremo, frente a una cancelación de oficio.

En efecto, si una persona interesada solicita que se cancele el registro de una marca sólo respecto a uno de los productos consignados en el respectivo registro – porque probablemente los demás no son de su interés- y se le exige al titular de la marca demostrar el uso de la misma para todos y cada uno de los productos para los cuales fue registrada, en el fondo, respecto de estos últimos, estamos frente a una acción de cancelación de oficio, ya que no existe una persona interesada que haya solicitado la cancelación del registro en este extremo.

Consideramos que en una eventual revisión de la normativa andina se podría incluir una precisión respecto del universo que la Oficina competente deberá tomar en cuenta al analizar los medios de prueba presentados: la totalidad de productos o servicios incluidos en el certificado, o la totalidad de productos que son de interés del solicitante. Si se opta por la primera, se deberá indicar además que iniciado el procedimiento la Oficina competente podrá cancelar de oficio la marca respecto de aquellos productos o servicios no señalados por el accionante, pero respecto de los cuales no se hubiera demostrado el uso. Si se opta por lo segundo, se mantendría lo señalado en el sentido que la cancelación sólo procede a instancia de parte.

Como podemos advertir, si bien la Decisión N° 486 da un gran paso en el tema de la cancelación por falta de uso, respecto de su predecesora, la Decisión N° 344, aún quedan algunos temas que suscitan discusión, específicamente en lo que respecta a la cancelación parcial de un

registro.

5. CONCLUSIONES.

a. Toda marca tiene vocación de ser utilizada. Ello en la medida que sólo cuando la marca está en el mercado aplicada a un producto o servicio, y ello es percibido por los consumidores, se consolida como signo distintivo.

b. El “no uso” de una marca se constituye en una barrera innecesaria para terceros competidores que deseen adoptar para sí la marca registrada y no utilizada.

c. El “uso”, en el caso de las marcas, es un concepto definido legalmente. Es la legislación (Decisión N° 486, en nuestro caso) la que establece cuándo se entiende que una marca está siendo utilizada, quién debe efectuar el uso, en qué forma y dónde.

d. La figura de la cancelación por falta de uso tiene como una de sus finalidades eliminar del registro aquellas marcas registradas y no utilizadas.

e. La cancelación por falta de uso, únicamente, se puede declarar a pedido de parte. No se requiere acreditar legítimo interés para accionar, basta con ser “persona interesada”.

f. No existe una “obligación” de uso de la marca. Se trata más bien de una carga que debe soportar el titular de la marca.

g. La Decisión N° 486, a diferencia de su predecesora (la Decisión N° 344), establece la posibilidad de cancelar parcialmente un registro.

A la fecha, los alcances de la cancelación parcial del registro han sido establecidos a través de un precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI; sin embargo, consideramos que la figura de la cancelación parcial del registro es un tema respecto del cual quedan algunos puntos por discutir.